

GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN
PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

Patente, Marken u. Erfindungen

PCT 28. Jan. 2004

An:

BASF AKTIENGESELLSCHAFT
67056 Ludwigshafen
ALLEMAGNE

SCHRIFTLICHER BESCHEID (Regel 66 PCT)

Absenddatum
(Tag/Monat/Jahr) 27.01.2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
0000053368

ANTWORT FÄLLIG innerhalb von 3 Monat(en)
ab obigem Absenddatum

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 03/02846 ✓

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
19.03.03

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
25.03.2002 ✓

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
C12Q1/02

Anmelder
BASF AKTIENGESELLSCHAFT et al.

T:BD 27.04.04 not. keel

1. Dieser Bescheid ist der **erste** schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde.

2. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☒ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

3. Der Anmelder wird **aufgefordert**, zu diesem Bescheid **Stellung zu nehmen**.

Wann? Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 d).

Wie? Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.

Dazu: Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4.
Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4 bis.
Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer, siehe Regel 66.6.

Wird keine Stellungnahme eingereicht, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.

4. Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 25.07.2004

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Thiele, U

Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung)
Cleere, C
Tel. +49 89 2399-7713



BEST AVAILABLE COPY

I. Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprünglich eingereicht"*):

Beschreibung, Seiten

1-22

in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-14

in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

III. Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

1. Folgende Teile der Anmeldung wurden und werden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

☐ die gesamte internationale Anmeldung,

☒ Ansprüche Nr. 11-14(part)

Begründung:

☐ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (*genaue Angaben*):

☐ Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (*machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben*) oder die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (*genaue Angaben*):

☐ Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.

☒ Für die obengenannten Ansprüche Nr. 11-14(part) wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.

2. Es kann kein schriftliches Gutachten erstellt werden, weil das Protokoll der Nukleotid- und/oder Aminosäuresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht:

☐ Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.

☐ Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.

V. Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| Neuheit (N) | Ansprüche 11-14 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ansprüche 1-14 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ansprüche |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Sektion V

- 1) Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1: EP-A-0 834 558 (SUMITOMO CHEMICAL CO) 8. April 1998 (1998-04-08)
D2: TEKTRAN, [Online] 18. Dezember 1998 (1998-12-18), Seite 1
XP002250542 Gefunden im Internet:
<URL:www.nal.usda.gov/ttic/tektran/data/00 0009/25/0000092559.html>
[gefunden am 2003-08-05]
D3: TERZIIVANOVA-DIMOVA SULTANA D ET AL: 'Enzymes of auxin biosynthesis and their regulation: I. Tryptophan and phenylalanine aminotransferase in pea plants.' BIOLOGIA PLANTARUM (PRAGUE), Bd. 33, Nr. 4, 1991, Seiten 277-286, XP009015280 ISSN: 0006-3134
D4: ILIC NEBOJSA ET AL: 'Differential inhibition of indole-3-acetic acid and tryptophan biosynthesis by indole analogues. I. Tryptophan dependent IAA biosynthesis.' PLANT GROWTH REGULATION, Bd. 27, Nr. 1, Januar 1999 (1999-01), Seiten 57-62, XP009015281 ISSN: 0167-6903
D5: BOTANY 512, [Online] Seiten 1--9, XP002250543 Gefunden im Internet:
<URL:www.public.iastate.edu/~bot.512/lectu res/auxin_metabolism.pdf>
[gefunden am 2003-08-05]
D6: BARTEL BONNIE: 'Auxin biosynthesis.' ANNUAL REVIEW OF PLANT PHYSIOLOGY AND PLANT MOLECULAR BIOLOGY, Bd. 48, 1997, Seiten 51-66, XP009015339 1997 Annual Reviews Inc. P.O. Box 10139, 4139 El Camino Way, Palo Alto, California 94306, USA ISBN: 0-8243-0648-1

- 2) Die vorliegende Anmeldung erfüllt das in Artikel 33(2) PCT genannte Kriterium nicht, weil der Gegenstand der Ansprüche 11 - 14 im Hinblick auf den in der Ausführungsordnung umschriebenen Stand der Technik (Regel 64.1 - 64.3 PCT) nicht neu ist.

D1 (siehe insbesondere Seite 5, Zeilen 19 - 23; Anspruch 1) offenbart ein Verfahren zur Bekämpfung von unerwünschten Pflanzenwuchs und/oder Regulation des Wachstums von Pflanzen (hier: z.B. bei Erntegut und Schnittpflanzen), wobei die Expression der Indolacetaldehydoxidase unterdrückt wird. Implizit ist durch diese Offenbarung auch der Gegenstand der Ansprüche 11, 12 und 14 vorweggenommen.

Weiters offenbaren D3 (Kapitel überschrieben "Determination of L-trp

transamination activity" sowie "Effect of indoles on the L-trp and L-phe transamination") und D4 (Fig. 2; Seite 62, linke Spalte, vorletzter Satz) Inhibitoren der Tryptophanaminotransferase, die als Verbindungen mit herbizider oder wachstumsregulatorischer Wirkung gemäß Anspruch 11 angesehen werden müssen.

Es ist zu bemerken, daß das in Anspruch 11 genannte Identifizierungsverfahren nicht geeignet ist, bereits bekannten Verbindungen, sei es mit bekannter oder unentdeckter herbizider oder wachstumsregulatorischer Wirkung, Neuheit zu verleihen.

Der Vollständigkeit halber sei gesagt, daß die auf Seite 2 genannte Verbindung mit der Formel (I), die unter den Umfang des Anspruch 11 fällt, im Stand der Technik nicht vorbekannt ist.

- 3) Die vorliegende Anmeldung erfüllt das in Artikel 33(3) PCT genannte Kriterium nicht, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Regel 65.1, 65.2 PCT).

Der nächstliegende Stand der Technik ergibt sich aus D2. Dort wird vorgeschlagen, Inhibitoren der Auxinbiosynthese als Agrochemikalien zu verwenden.

Die Auxinstoffwechsel in Pflanzen und die Funktion der drei in Anspruch 1 genannten Enzyme ist im Stand der Technik wohlbekannt (siehe D5, D6; vorliegende Beschreibung, Seite 2, Absatz 3).

Da aus D1 weiters die wachstumsregulatorische Wirkung von Eingriffen in die Auxinbiosynthese bekannt ist, hätte der Fachmann sowohl die Motivation als auch die Anleitung besessen, jedes der drei in Anspruch 1 und 2 genannten Enzyme zum Identifizieren von Verbindungen mit herbizider Wirkung einzusetzen.

Die Ausgestaltung des Verfahrens gemäß Anspruch 2 fällt unter fachübliche Maßnahmen.

Die abhängigen Ansprüche 3 - 10 scheinen keine zusätzlichen Merkmale zu enthalten, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie rückbezogen sind, die Erfordernisse des EPÜ in bezug auf erfinderische Tätigkeit erfüllen. Die zusätzlichen Merkmale scheinen kein technisches Problem in

überraschender Weise zu lösen.

- 4) Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in den Dokumenten D1 - D6 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben.

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.